
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0159-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “INTRA”

GABRIEL MESALLES LARA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-7254

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0236-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veintiún minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Sergio Jiménez Odio, cédula de identidad 1-0897-0615, en su condición de apoderado especial del empresario Gabriel Mesalles Lara, cédula de identidad 1-1650-0115, vecino de San José, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:33:49 horas del 7 de febrero de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Clementina Mayorga Corea, cédula de identidad 8-0123-0148, vecina de San José, en su condición de apoderada especial administrativa del señor Mesalles Lara, presentó la solicitud de inscripción del signo

INTRA

como marca de fábrica y comercio para distinguir en clase 30 bebida a base de café.

El Registro de la Propiedad Intelectual, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), denegó la solicitud por derechos de tercero.

Inconforme con lo resuelto, el abogado Jiménez Odio lo apeló, y expuso como agravios:

1. El signo que pretende proteger su representada es diferente a la marca ya registrada, tanto a nivel gramatical y gráfico como fonéticamente. Los signos se escriben diferente y se pronuncian diferente. El signo ya registrado tiene un diseño con colores que lo diferencia todavía más; haciendo bastante clara la diferencia entre ambos signos. Es claro que el consumidor podría distinguir ambos signos y sus respectivos productos.

2. El signo de su representada busca proteger “bebida a base de café”, mientras que la marca ya registrada protege, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, los productos del signo registrado no incluyen bebidas mientras que el listado de su representado quedaría limitado únicamente a bebidas específicamente a base de café y no incluye ninguno de los productos de la marca registrada.

3. Es de aplicación el principio de especialidad, al tratarse de productos totalmente diferentes. De modo que no habría riesgo de confusión por ser signos diferentes y protegen productos completamente distintos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa IMPERIAL TEAS (PVT), LTD, la marca

de fábrica y de comercio , registro 219651, para distinguir en clase 30 café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales pan, productos de pastelería y de confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, vigente hasta el 26 de julio de 2032 (folios 4 y 5 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de Marcas, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de crear confusión en el mercado, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J), establece reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

MARCA SOLICITADA

INTRA

Bebida a base de café.

MARCA REGISTRADA



Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales pan, productos de pastelería y de confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.

Desde el campo gráfico o visual, la marca solicitada **INTRA** es denominativa, escrita en una tipografía sencilla de color negro. El signo registrado  es mixto, formado por la palabra **IMPRA**, escritas en letras mayúsculas, en una tipografía especial de color blanco, se encuentra dentro de un rectángulo de color rosado la consonante “R”, formada por un diseño gráfico estilizado que asemeja a una especie de gancho diacrítico que finaliza debajo de la letra “A”. Los elementos diferenciadores se encuentran ubicados en el uso de las letras N / M y las sílabas con las que finaliza cada conjunto marcario, sean TRA (solicitada) y PRA (inscrita), por lo que no se configura riesgo de confusión ni de asociación empresarial en el público destinatario de los productos de uno y otro signo.

En el ámbito fonético o auditivo, las denominaciones INTRA e IMPRA no son susceptibles de generar una pronunciación o entonación de conjunto semejante,

pues la sílaba TRA al final (solicitada) y la sílaba PRA al final (inscrita) en términos sonoros son disímiles aunado a que las consonantes T y P contribuyen en su diferenciación, por lo que estos pueden ser diferenciados y reconocidos sin inducir al consumidor a confusión.

A nivel ideológico o conceptual, para el Diccionario de la Real Academia Española (<https://del.rae.es/pega/>), la palabra INTRA se define como “Del lat. Intra-. 1. pref. Significa `dentro de`, `en el interior. Intramuros, intravenoso.” La palabra IMPRA no tiene significado en ese Diccionario.

Ante las diferencias señaladas, el signo solicitado goza de suficiente aptitud distintiva, lo que hace que pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello cause al consumidor riesgo de confusión o asociación. Por lo que se acogen los alegatos de la apelación, al indicar que los signos son gráfica y fonéticamente diferentes, porque se escriben y pronuncian diferente.

Al ser los signos diferentes se torna en innecesario hacer un análisis de los listados pedido e inscrito, ya que el consumidor, al verlos, no los relacionará.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación planteado por Sergio Jiménez Odio representando a Gabriel Mesalles Lara, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:33:49 horas del 7 de febrero de 2023, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del

Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/11/2023 09:07 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/11/2023 08:49 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 07/11/2023 08:45 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 07/11/2023 09:03 AM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/11/2023 09:11 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00. 42.25